Raccolta della giurisprudenza

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Seconda Sezione)

24 maggio 2016*

«Marchio dell'Unione europea — Opposizione — Domanda di marchio dell'Unione europea figurativo Supeco — Marchio dell'Unione europea figurativo anteriore SUPER COR — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Portata dell'esame operato dalla commissione di ricorso — Prodotti e servizi sui quali si basa l'opposizione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 — Regola 15, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (CE) n. 2868/95 — Comunicazione n. 2/12»

Nella causa T-126/15,

El Corte Inglés, SA, con sede a Madrid (Spagna), rappresentata da J.L. Rivas Zurdo, avvocato,

ricorrente,

contro

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

convenuto,

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

Grup Supeco Maxor, SL, con sede a Madrid (Spagna), rappresentata da S. Martínez-Almeida y Alejos-Pita, avvocato,

avente ad oggetto un ricorso proposto contro la decisione della quinta commissione di ricorso dell'EUIPO del 4 dicembre 2014 (procedimento R 1112/2014-5), relativa a un procedimento di opposizione tra la El Corte Inglés, SA e la Grup Supeco Maxor, SL,

IL TRIBUNALE (Seconda Sezione),

composto da E. Martins Ribeiro, presidente, S. Gervasoni (relatore) e L. Madise, giudici,

cancelliere: E. Coulon

visto il ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 18 marzo 2015,

visto il controricorso dell'EUIPO depositato presso la cancelleria del Tribunale il 3 settembre 2015,

* Lingua processuale: il francese.

visto il controricorso dell'interveniente depositato presso la cancelleria del Tribunale il 21 settembre 2015,

visto che le parti non hanno presentato domanda di fissazione dell'udienza nel termine di tre settimane decorrenti dalla notifica della chiusura della fase scritta del procedimento e avendo deciso, in applicazione dell'articolo 106, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale, di statuire senza fase orale,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Fatti

1 Il 30 aprile 2012 la Grup Supeco Maxor, SL, interveniente, ha presentato 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 L 78, pag. 1).

2 Il marchio oggetto della domanda di registrazione è il seguente segno figurativo:



3 I servizi per i quali è stata chiesta la registrazione rientrano in particolare nella classe 35 ai sensi dell'Accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, del 15 giugno 1957, come riveduto e modificato, e comprendono in particolare le «vendite all'asta» ed i servizi di «raggruppamento per conto terzi (eccetto il loro trasporto) di prodotti (...) in modo da consentire ai consumatori di vederli, sceglierli e acquistarli comodamente in un esercizio al dettaglio, anche in negozi, servizi di vendita al dettaglio di prodotti» (in prosieguo: i «servizi di vendita al dettaglio»).

4 Il 16 agosto 2012 la El Corte Inglés, SA, ricorrente, ha proposto opposizione alla registrazione del marchio richiesto per l'insieme dei servizi oggetto della domanda.

5 L'opposizione si basava in particolare sul seguente marchio dell'Unione europea figurativo, depositato il 18 giugno 2008 e registrato il 1º febbraio 2012 con il numero 6997407, per prodotti e servizi rientranti segnatamente nella classe 35:



6 L'opposizione era basata sul motivo di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009. Nell'atto di opposizione risultavano in particolare le menzioni «Elenco dei prodotti e dei servizi» e «[opposizione] [b]asata su una parte dei prodotti e dei servizi», seguite dal seguente elenco di servizi rientranti nella classe 35: «pubblicità; gestione di affari commerciali; amministrazione commerciale; lavori di ufficio».

7 Il 28 febbraio 2014 la divisione di opposizione ha parzialmente accolto l'opposizione, reputando che sussistesse un rischio di confusione tra il marchio richiesto e il marchio anteriore. In particolare, essa ha negato la registrazione del marchio richiesto per l'insieme dei servizi contestati rientranti nella classe 35. Basandosi sulla comunicazione n. 2/12, del 20 giugno 2012, relativa all'utilizzazione dei titoli delle classi negli elenchi di prodotti e servizi per le domande e le registrazioni di marchi comunitari (GU UAMI 7/2012), la divisione di opposizione ha ritenuto che l'intenzione della ricorrente fosse di coprire tutti i servizi repertoriati nell'elenco alfabetico della classe specifica della classificazione di Nizza di cui trattasi. Essa ha così messo a confronto i servizi rientranti nella classe 35 coperti dal marchio richiesto con i servizi menzionati nell'atto di opposizione, nonché con i servizi di «vendite all'asta» e di «noleggio di distributori automatici» compresi nell'elenco alfabetico dei servizi corrispondenti alla classe 35, al fine di dedurne l'identità o la somiglianza.

8 Il 24 aprile 2014 l'interveniente ha proposto ricorso avverso la decisione della divisione di opposizione.

9 Con decisione del 4 dicembre 2014 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), la quinta commissione di ricorso dell'EUIPO ha accolto parzialmente il ricorso, annullando e riformando la decisione della divisione di opposizione, nei limiti in cui essa aveva accolto l'opposizione per le «vendite all'asta» e per i servizi di vendita al dettaglio.

10 La commissione di ricorso ha osservato, in via preliminare, al punto 14 della decisione impugnata, che la portata dell'opposizione presentata dalla ricorrente dinanzi alla divisione di opposizione si limitava ai servizi espressamente elencati nell'atto di opposizione. Essa ha rilevato, a tal proposito, che i servizi di «vendite all'asta» non erano stati individuati, in tale atto, come servizi compresi nella classe 35 coperti dal marchio anteriore e che, peraltro, la ricorrente non aveva mai affermato nel corso del procedimento di opposizione o di ricorso che la sua opposizione si basasse altresì su tali servizi. Al contrario, a suo avviso, la ricorrente aveva affermato, nelle osservazioni in merito al ricorso, che la sua opposizione «si basava su una parte dei prodotti e dei servizi» coperti dai marchi anteriori, indicando così i servizi espressamente elencati nell'atto di opposizione. Essa ne ha dedotto che l'opposizione non si basava sulle «vendite all'asta» e che non era necessario stabilire se il marchio anteriore si riferisse ad altri servizi non coperti dal senso letterale dei titoli delle classi.

11 La commissione di ricorso ha quindi limitato l'esame della somiglianza dei servizi, per quanto concerne quelli coperti dal marchio anteriore, ai servizi di «pubblicità; gestione di affari commerciali; amministrazione commerciale; lavori di ufficio». Essa ha ritenuto, a tal proposito, che detti servizi non presentassero somiglianze né con le «vendite all'asta», né con i servizi di vendita al dettaglio contraddistinti dal marchio richiesto (punti da 36 a 42 della decisione impugnata).

Conclusioni delle parti

12 La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

— annullare la decisione impugnata, nella parte in cui ha annullato e riformato la decisione della divisione di opposizione;

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

13 L'EUIPO chiede che il Tribunale voglia:

— respingere il ricorso;

— condannare la ricorrente alle spese.

14 L'interveniente chiede che il Tribunale voglia:

— respingere il ricorso;

— condannare la ricorrente alle spese.

In diritto

15 La ricorrente deduce sostanzialmente un unico motivo, relativo alla violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.

16 Pur non contestando né la definizione di pubblico di riferimento né la valutazione della somiglianza dei segni di cui trattasi operata dalla commissione di ricorso, la ricorrente le addebita di non aver tenuto conto, durante il raffronto tra i servizi in questione, di alcuni servizi non menzionati nell'atto di opposizione ma coperti dal marchio anteriore, tra cui quelli di «vendite all'asta», e di aver così concluso erroneamente nel senso dell'assenza di somiglianza tra i servizi coperti dal marchio anteriore, da un lato, e le «vendite all'asta», nonché i servizi di vendita al dettaglio contrassegnati dal marchio richiesto, dall'altro.

17 Occorre ricordare in proposito che la ricorrente, nel modulo dell'atto di opposizione, ha contrassegnato la casella intitolata «Fondata su una parte dei prodotti e dei servizi», e poi vi ha elencato i seguenti servizi: «pubblicità; gestione di affari commerciali; amministrazione commerciale; lavori di ufficio» (v. punto 6 supra).

18 Inoltre, nell'esporre i motivi a sostegno dell'opposizione, la ricorrente non ha fornito nessun'altra precisazione riguardante i servizi sui quali detta opposizione era basata.

19 Pertanto, come correttamente osservato dall'interveniente, a differenza dell'opposizione di cui trattasi nella sentenza del 15 gennaio 2013, Lidl Stiftung/UAMI – Lactimilk (BELLRAM) (T-237/11, Racc., EU:T:2013:11), l'atto di opposizione nella presente causa non rivela nessuna contraddizione tale da sollevare dubbi in merito ai servizi sui quali si basa l'opposizione, poiché la ricorrente ha comunicato la propria intenzione di basare la propria opposizione solamente su una parte dei prodotti e dei servizi coperti dal suo marchio, elencando altresì una parte di tali servizi, in particolare quelli rientranti nella classe 35 menzionati nella sua domanda di registrazione.

20 La ricorrente ritiene tuttavia che la commissione di ricorso abbia erroneamente desunto dall'atto di opposizione che esso verteva sui soli servizi di «pubblicità; gestione di affari commerciali; amministrazione commerciale; lavori di ufficio» e che non potesse essere esaminato anche in quanto vertente sulle «vendite all'asta». Essa si basa, a tal riguardo, sul punto V della comunicazione n. 2/12, secondo il quale, «[p]er quanto concerne i marchi [dell'Unione europea] registrati prima [del 21 giugno 2012], che utilizzano tutte le indicazioni generali di cui al titolo di una classe particolare [della classificazione di Nizza], l'[EUIPO] ritiene che (…) l'intenzione del richiedente fosse quella di prendere in considerazione tutti i prodotti o servizi repertoriati nell'elenco alfabetico della classe specifica di cui trattasi nell'edizione in vigore al momento del deposito». Poiché il marchio anteriore è stato registrato il 21 giugno 2012 e ha utilizzato tutte le indicazioni generali di cui al titolo della classe

35 della classificazione di Nizza, la ricorrente ne deduce che la sua opposizione si basava altresì sui servizi di «vendite all'asta» e di «noleggio di distributori automatici» repertoriati nell'elenco alfabetico di tale classe.

21 Occorre considerare che, sebbene dal tenore letterale del punto V della comunicazione n. 2/12 risulti che i prodotti e i servizi protetti da un marchio non si limitano, per i marchi dell'Unione europea registrati prima del 21 giugno 2012, a quelli espressamente elencati nella domanda di marchio, non può però dedursi da questa sola formulazione letterale che tale interpretazione estensiva dei prodotti e servizi interessati si applichi anche all'atto di opposizione basato su un marchio registrato prima del 21 giugno 2012. Infatti, come osserva correttamente l'EUIPO, esistono disposizioni specifiche che disciplinano il contenuto di tale atto, nonché il procedimento di opposizione. Ai sensi di tali disposizioni lette alla luce della giurisprudenza, detto atto deve indicare in maniera chiara e precisa i prodotti e servizi sui quali si basa l'opposizione.

22 Dalla regola 15, paragrafo 2, lettera f), 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 L 303, pag. 1), come modificato in particolare dal regolamento (CE) n. 1041/2005 della Commissione, del 29 giugno 2005 (GU L 172, pag. 4), nella maggior parte delle versioni linguistiche ad eccezione di quella francese emerge infatti che l'atto di opposizione deve contenere i prodotti e i servizi sui quali si basa l'opposizione.

23 In effetti, la versione francese della regola 15, paragrafo 2, lettera f), del regolamento n. 2868/95 dispone che «[l]'acte d'opposition doit comporter […] les produits et services à l'encontre desquels l'opposition est formée (letteralmente: "l'atto di opposizione deve contenere (...) i prodotti ed i servizi contro cui viene proposta l'opposizione")».

24 Tuttavia, come rileva l'EUIPO, la versione francese è una delle poche redatte in questi termini, mentre la maggior parte delle altre versioni linguistiche della disposizione in questione si riferisce ai prodotti e ai servizi sui quali si basa l'opposizione. Infatti, la versione inglese menziona «the goods and services on which the opposition is based», la versione tedesca «die Waren und Dienstleistungen, auf die sich der Widerspruch stützt», la versione italiana «i prodotti e i servizi sui quali si basa l'opposizione» e la versione spagnola «los productos y servicios en los que se basa la oposición».

25 Orbene, secondo una giurisprudenza costante, la formulazione utilizzata in una delle versioni linguistiche di una disposizione del diritto dell'Unione non può essere l'unico elemento a sostegno dell'interpretazione di questa disposizione né si può attribuire ad essa, a tal riguardo, un carattere prioritario rispetto alle altre versioni linguistiche. Tale modo di procedere sarebbe infatti in contrasto con la necessità di applicare in modo uniforme il diritto dell'Unione. In caso di difformità tra le diverse versioni linguistiche, la disposizione di cui trattasi deve essere quindi intesa in funzione del sistema e della finalità della normativa di cui fa parte (v., in particolare, sentenza del 15 novembre 2012, Kurcums Metal, C-558/11, Racc., EU:C:2012:721, punto 48 e giurisprudenza ivi citata).

26 Per quanto riguarda il sistema normativo che disciplina il procedimento di opposizione, occorre rilevare, alla stregua dell'EUIPO, che, da un lato, tutte le menzioni dell'atto di opposizione richieste ai sensi delle disposizioni di cui alle lettere da b) a e) e g), della regola 15, paragrafo 2, del regolamento n. 2868/95, che accompagnano la menzione imposta dalla disposizione di cui alla lettera f) della stessa regola, vertono sul marchio anteriore, il che corrobora l'interpretazione secondo la quale quest'ultima disposizione si riferisce ai prodotti e ai servizi coperti da detto marchio. Dall'altro, la regola 15, paragrafo 3, lettera a), del succitato regolamento, a norma della quale l'atto di opposizione «può» contenere un'indicazione dei prodotti e servizi contro i quali viene proposta opposizione, conferma che il riferimento, nell'atto di opposizione, ai prodotti e ai servizi coperti dal marchio contestato è meramente facoltativo e non coincide con la regola 15, paragrafo 2, lettera f), di tale regolamento, in

quanto la regola 15, paragrafo 3, lettera a), di detto regolamento precisa anche che, in mancanza di tale indicazione, l'opposizione si considera proposta contro tutti i prodotti e i servizi della domanda di marchio dell'Unione europea contro la quale si propone l'opposizione.

27 Per quanto riguarda la finalità delle norme che determinano il contenuto dell'atto di opposizione, si deve sottolineare che il regolamento n. 2868/95 opera una distinzione tra due tipi di menzioni di tale atto: quelle la cui assenza può, ai sensi della regola 17 di tale regolamento, condurre all'inammissibilità dell'atto suddetto, previste in particolare alla regola 15, paragrafo 2, del richiamato regolamento, e quelle previste dal paragrafo 3 della stessa regola, la cui assenza può avere conseguenze solamente sull'esame della fondatezza dell'opposizione. In particolare, come rilevato al punto 26 supra, la disposizione di cui alla lettera a) di detto paragrafo prevede che, in mancanza di indicazione dei prodotti e dei servizi su cui si basa l'opposizione, essa si considera proposta contro tutti i prodotti e i servizi della domanda di marchio contro la quale si propone opposizione. Per contro, se l'atto di opposizione non contiene la menzione richiesta dalla regola 15, paragrafo 2, lettera f), del regolamento in questione, l'opposizione è respinta in quanto inammissibile ai sensi della regola 17, paragrafo 4, del medesimo regolamento. Una stessa condizione non può quindi figurare nel contempo al paragrafo 2 e al paragrafo 3 della regola 15 del regolamento di cui trattasi.

28 Stanti tali premesse, l'omissione del riferimento ai prodotti e ai servizi sui quali si basa l'opposizione, nella versione francese della regola 15, paragrafo 2, lettera f), del regolamento n. 2868/95, omissione che si presenta manifestamente come un errore materiale, non permette di interpretare tale disposizione nel senso dell'assenza dell'obbligo di indicare nell'atto di opposizione detti prodotti e servizi.

29 Occorre inoltre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante sin dalla sentenza del 19 giugno 2012, Chartered Institute of Patent Attorneys [C-307/10, Racc., EU:C:2012:361, punti 49, 56 e 61, sulla direttiva 2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (GU L 299, pag. 25)], di cui la comunicazione n. 2/12 si proponeva di definire le conseguenze, al fine di rispettare i requisiti di chiarezza e precisione che consentano alle autorità competenti e agli operatori economici di determinare la portata della tutela richiesta, colui che richiede un marchio utilizzando tutte le indicazioni generali del titolo di una classe specifica della classificazione di Nizza per identificare i prodotti o i servizi per i quali è richiesta la protezione del marchio deve precisare se la sua domanda di registrazione verta su tutti i prodotti o i servizi repertoriati nell'elenco alfabetico della classe specifica di cui trattasi o solo su taluni di tali prodotti o servizi. Laddove la domanda verta unicamente su taluni di essi, il richiedente ha l'obbligo di precisare quali prodotti o servizi rientranti in detta classe sono presi in considerazione [v., in tal senso, sentenze del 27 febbraio 2014, Advance Magazine Publishers/UAMI – López Cabré (VOGUE), T-229/12, EU:T:2014:95, punto 36, e del 29 aprile 2015, Chair Entertainment Group/UAMI – Libelle (SHADOW COMPLEX), T-717/13, EU:T:2015:242, punti 32, 34 e 37].

30 Tali requisiti di chiarezza e precisione devono applicarsi ugualmente all'opponente per la designazione dei prodotti o dei servizi sui quali si basa l'opposizione, al fine di permettere all'EUIPO di pronunciarsi sull'opposizione presentata e al richiedente del marchio oggetto dell'opposizione di far valere i suoi argomenti difensivi [v., in tal senso, sentenza del 12 febbraio 2015, Klaes/UAMI – Klaes Kunststoffe (Klaes), T-453/13, EU:T:2015:98, punto 32]. Infatti, in particolare, se l'opponente, come nel caso di specie, indica di basare la sua opposizione su una parte dei prodotti e dei servizi coperti dal marchio di cui è titolare, egli è tenuto a indicare in maniera chiara e precisa i prodotti e i servizi sui quali si basa la sua opposizione.

31 Ne consegue che, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, il punto V della comunicazione n. 2/12 non può applicarsi nemmeno per analogia al caso di specie, al fine di dedurne che l'opposizione si basava, oltre che sui servizi menzionati nell'atto di opposizione, anche sui servizi di «vendite all'asta» e di «noleggio di distributori automatici».

32 Visto quanto precede, non si può pretendere che la commissione di ricorso prenda in considerazione, ai fini dell'esame dell'opposizione, prodotti e servizi non menzionati nell'atto di opposizione. Pertanto, la commissione di ricorso ha correttamente messo a confronto i soli servizi menzionati nell'atto di opposizione, sui quali tale opposizione si basava, con i servizi contestati coperti dal marchio richiesto.

33 Tale valutazione non è rimessa in discussione dall'affermazione della ricorrente secondo la quale, essendo un'impresa molto nota di vendita al dettaglio di tutti i tipi di prodotti a terzi, essa potrebbe naturalmente coprire i servizi di vendita al dettaglio.

34 Infatti, come osserva giustamente l'EUIPO, e senza che occorra pronunciarsi sulla ricevibilità di tale argomento, peraltro contestato dallo stesso EUIPO, il fatto che il titolare di un marchio possa prestare taluni servizi e la notorietà di tale titolare come operatore di detti servizi non significano né che il marchio di cui è titolare tuteli necessariamente detti servizi, né, ancor meno, che le opposizioni che presenterà saranno di conseguenza basate su tali servizi.

35 Da tutte le considerazioni che precedono emerge che la commissione di ricorso ha correttamente confrontato i servizi contestati del marchio richiesto con i soli servizi coperti dal marchio anteriore menzionati nell'atto di opposizione, con la conseguenza che, in assenza di qualsiasi argomentazione che metta in discussione il risultato del raffronto così effettuato, l'unico motivo del ricorso deve essere respinto in quanto infondato, senza che sia necessario pronunciarsi sulla sua ricevibilità, contestata dall'interveniente.

36 Il presente ricorso deve essere pertanto respinto.

Sulle spese

37 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. La ricorrente, rimasta soccombente, dev'essere condannata alle spese, conformemente alla domanda dell'EUIPO e dell'interveniente.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Seconda Sezione),

dichiara e statuisce:

1) Il ricorso è respinto.

2) La El Corte Inglés, SA è condannata alle spese.

Martins Ribeiro Gervasoni Madise

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 24 maggio 2016.

Firme