Raccolta della giurisprudenza

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quarta Sezione)

25 marzo 2015 *

«Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo English pink — Marchio comunitario denominativo anteriore PINK LADY e marchi comunitari figurativi anteriori Pink Lady — Obbligo di motivazione — Dovere di diligenza — Decisione di un tribunale dei marchi comunitari — Assenza di autorità di cosa giudicata»

Nella causa T-378/13,

Apple and Pear Australia Ltd, con sede a Victoria (Australia),

Star Fruits Diffusion, con sede a Caderousse (Francia),

rappresentate da T. de Haan e P. Péters, avvocati,

ricorrenti,

contro

Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), rappresentato da J. Crespo Carrillo, in qualità di agente,

convenuto,

controinteressata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI:

Carolus C. BVBA, con sede a Nieuwerkerken (Belgio),

avente ad oggetto un ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell'UAMI del 29 maggio 2013 (procedimento R 1215/2011-4), relativa ad un procedimento di opposizione tra l'Apple and Pear Australia Ltd e la Star Fruits Diffusion, da un lato, e la Carolus C. BVBA, dall'altro,

IL TRIBUNALE (Quarta Sezione),

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

cancelliere: C. Heeren, amministratore

visto il ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 23 luglio 2013,

visto il controricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 28 novembre 2013,

* Lingua processuale: il francese.

vista la decisione del 13 gennaio 2014 recante diniego di autorizzazione al deposito di una replica,

in seguito all'udienza del 16 luglio 2014, nel corso della quale è stato posto un quesito alle parti,

viste le risposte scritte depositate presso la cancelleria del Tribunale il 28 e il 31 luglio 2014,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Fatti

1 Il 13 ottobre 2009 la Carolus C. BVBA ha presentato una domanda di registrazione di marchio comunitario all'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), ai sensi del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1).

2 Il marchio di cui è stata chiesta la registrazione è il segno denominativo English pink.

3 I prodotti per i quali è stata chiesta la registrazione rientrano nella classe 31 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 alla seguente descrizione: «Prodotti agricoli, orticoli, forestali (che non siano stati preparati né trasformati) e granaglie (semi), non compresi in altre classi; animali vivi; frutta e ortaggi freschi; sementi, piante e fiori naturali; alimenti per gli animali; malto».

4 La domanda di marchio comunitario è stata pubblicata nel *Bollettino dei marchi comunitari* n. 2010/014, del 25 gennaio 2010.

5 Il 20 aprile 2010 l'Apple and Pear Australia Ltd e la Star Fruits Diffusion, ricorrenti, hanno presentato opposizione, ai sensi dell'articolo 41 del regolamento n. 207/2009, alla registrazione del marchio richiesto per i prodotti indicati al precedente punto 3.

6 L'opposizione si fondava sui seguenti marchi anteriori:

— il marchio comunitario denominativo PINK LADY, registrato il 27 febbraio 2003 con il numero 2042679, che designa i prodotti ricompresi nella classe 31 e corrispondenti alla seguente descrizione: «Prodotti agricoli, orticoli, inclusi frutta, granaglie, piante e alberi, in particolare mele e meli»;

— il marchio comunitario figurativo n. 4186169, registrato il 15 dicembre 2005, di seguito raffigurato, che designa in particolare i prodotti ricompresi nella classe 31 e corrispondenti alla seguente descrizione: «Frutta fresca; mele; alberi da frutto; meli»:



— il marchio comunitario figurativo n. 6335591, registrato il 30 luglio 2008, di seguito raffigurato, che designa i prodotti ricompresi nella classe 31 e corrispondenti alla seguente descrizione: «Prodotti agricoli, orticoli, inclusi frutta, granaglie, piante e alberi, in particolare mele e meli»:



7 A sostegno dell'opposizione venivano dedotti gli impedimenti di cui all'articolo 8, paragrafi 1, lettera b), e 5, del regolamento n. 207/2009.

8 Con decisione del 27 maggio 2011, la divisione di opposizione ha respinto l'opposizione.

9 Il 7 giugno 2011 le ricorrenti hanno proposto un ricorso dinanzi all'UAMI avverso la decisione della divisione di opposizione, ai sensi degli articoli da 58 a 64 del regolamento n. 207/2009.

10 Con sentenza del 28 giugno 2012, emessa in esito ad un'azione per contraffazione promossa dalle ricorrenti sulla base dei marchi comunitari denominativo e figurativi anteriori e del marchio Benelux n. 559177, il tribunal de commerce de Bruxelles (Belgio), in qualità di tribunale dei marchi comunitari, ha annullato il marchio Benelux ENGLISH PINK e ha vietato alla Carolus C. di utilizzarlo all'interno dell'Unione europea. Con lettera del 4 luglio 2012, le ricorrenti hanno comunicato detta sentenza all'UAMI. Con lettera del 29 agosto 2012, esse l'hanno informato che la Carolus C. aveva fatto acquiescenza alla sentenza e che dunque quest'ultima era divenuta definitiva.

11 Con decisione del 29 maggio 2013 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), la quarta commissione di ricorso dell'UAMI ha respinto il ricorso.

12 La commissione di ricorso ha esaminato l'opposizione nella parte in cui si fondava sul marchio denominativo anteriore. Innanzitutto, per quanto concerne la comparazione tra i prodotti, essa ha evidenziato che i prodotti contrassegnati dai marchi in conflitto erano, in ampia misura, identici. La commissione di ricorso ha poi rilevato che detti marchi erano differenti sul piano visivo. Essa ha evidenziato che gli elementi denominativi avevano all'incirca la stessa lunghezza e lo stesso «rilievo», che l'elemento denominativo comune «pink» occupava posizioni differenti nei segni in conflitto e che nessuno dei due elementi che li componevano sovrastava l'altro. La commissione di ricorso ha

precisato che il marchio richiesto riproduceva soltanto per metà il marchio denominativo anteriore cosicché le ricorrenti non potevano avvalersi della sentenza del 6 ottobre 2005, Medion (C-120/04, Racc., EU:C:2005:594), e che l'elemento denominativo «pink» non aveva carattere distintivo. Inoltre, essa ha evidenziato che un ragionamento analogo si applicava al confronto fonetico e che i marchi erano dunque differenti anche su tale piano. Inoltre, la commissione di ricorso ha rilevato che non vi era una somiglianza concettuale tra i marchi in conflitto, poiché il profilo concettuale non si concentrava sullo stesso oggetto, ossia una donna qualificata in modo particolare per il marchio denominativo anteriore e un colore qualificato in modo particolare per il marchio richiesto. Infine, riguardo alla valutazione globale del rischio di confusione, la commissione di ricorso ha ricordato che non vi era somiglianza sui piani visivo, concettuale e fonetico e ha concluso nel senso dell'assenza di un rischio di confusione.

13 La commissione di ricorso ha ritenuto che, a fini di completezza, fosse utile evidenziare che non erano stati dimostrati né la notorietà del marchio denominativo anteriore né un carattere distintivo leggermente superiore alla norma. Essa ha evidenziato che la divisione di opposizione aveva correttamente riassunto il contenuto delle abbondanti prove prodotte dalle ricorrenti e aveva debitamente motivato la propria conclusione secondo cui tali prove erano insufficienti e inconcludenti. Ciò premesso, la commissione di ricorso ha rilevato che soltanto i documenti allegati alla memoria del 7 settembre 2010 presentata alla divisione di opposizione potevano essere presi in considerazione e che quelli allegati alla memoria del 23 settembre 2011 erano stati presentati tardivamente in applicazione della 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 L 303, pag. 1) e, pertanto, non potevano essere presi in considerazione. Essa ha proceduto all'analisi dei documenti allegati alla memoria del 7 settembre 2010 presentata alla divisione di opposizione e ha dichiarato che riteneva nondimeno utile, a fini di completezza, esaminare altresì i documenti allegati alla memoria del 23 settembre 2011. Dall'esame di detti documenti ha concluso che le prove relative all'elevato carattere distintivo non dimostravano con chiarezza che l'espressione «pink lady» in realtà non rinviasse a una varietà di mele e, più specificamente, su quale base le vendite di mele denominate «pink lady» potessero essere collegate ai ricorrenti, in opposizione a qualsiasi produttore di mele corrispondenti ad una specifica varietà.

Conclusioni delle parti

14 Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

— in via principale, riformare la decisione impugnata affinché il ricorso da esse proposto risulti fondato e, di conseguenza, la loro opposizione sia accolta;

— in subordine, annullare la decisione impugnata;

— condannare l'UAMI alle spese.

15 L'UAMI chiede che il Tribunale voglia:

— respingere in toto il ricorso di annullamento;

— condannare le ricorrenti alle spese.

In diritto

16 In via preliminare occorre ricordare che, con la propria domanda di riforma presentata a titolo principale, le ricorrenti chiedono al Tribunale, in sostanza, di adottare la decisione che, a loro avviso, avrebbe dovuto prendere l'UAMI, ossia una decisione che constati che le condizioni di opposizione sono soddisfatte. In linea di principio, l'esercizio del potere di riforma deve essere limitato alle situazioni nelle quali il Tribunale, dopo aver controllato la valutazione compiuta dalla commissione di ricorso, sia in grado di determinare, sulla base degli elementi di fatto e di diritto accertati, la decisione che la suddetta commissione era tenuta a prendere (sentenza del 5 luglio 2011, Edwin/UAMI, C-263/09 P, Racc., EU:C:2011:452, punto 72).

17 Il Tribunale ritiene che occorra quindi verificare la valutazione compiuta dalla commissione di ricorso, il che implica di analizzare in primo luogo i motivi presentati dalle ricorrenti, volti in sostanza all'annullamento della decisione impugnata. La domanda di riforma della decisione impugnata, dunque, sarà esaminata solo in un secondo tempo.

Sulla domanda di annullamento della decisione impugnata

18 A sostegno del ricorso le ricorrenti deducono sette motivi. Il primo motivo, relativo alla violazione dell'articolo 75 del regolamento n. 207/2009, si basa sull'assenza di motivazione della decisione impugnata riguardo alle conseguenze derivanti dalla sentenza del tribunal de commerce de Bruxelles del 28 giugno 2012. Il secondo motivo attiene alla violazione del principio dell'autorità di cosa giudicata. Nell'ambito del terzo motivo, le ricorrenti invocano una violazione dei principi generali di certezza del diritto, di buona amministrazione e di tutela del legittimo affidamento. Il quarto motivo si basa sulla violazione dell'articolo 76 del regolamento n. 207/2009. I motivi quinto e sesto vertono sulla violazione rispettivamente dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e dell'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009. Il settimo motivo si basa sulla violazione dell'articolo 75 del medesimo regolamento in relazione al fatto che la commissione di ricorso avrebbe fondato la propria decisione su una motivazione rispetto alla quale le parti non hanno potuto prendere posizione.

19 Il Tribunale ritiene che occorra esaminare in primo luogo i motivi primo e terzo.

Sul primo motivo, relativo alla violazione dell'articolo 75 del regolamento n. 207/2009 per l'assenza di motivazione della decisione impugnata riguardo alle conseguenze derivanti dalla sentenza del tribunal de commerce de Bruxelles del 28 giugno 2012

20 Nell'ambito del primo motivo, le ricorrenti rilevano che il tribunal de commerce de Bruxelles, in veste di tribunale dei marchi comunitari, ha emesso una sentenza la quale dichiara che il marchio ENGLISH PINK pregiudicava i diritti soggettivi loro spettanti in qualità di titolari del marchio denominativo anteriore. Esse sostengono che la sentenza – peraltro divenuta definitiva – costituisce un elemento di diritto e di fatto decisivo o perlomeno particolarmente rilevante nella presente causa poiché, da un lato, è intervenuta tra le stesse parti riguardo agli stessi marchi comunitari e per gli stessi impedimenti relativi a norma del regolamento n. 207/2009 e, dall'altro, il pregiudizio arrecato dal marchio ENGLISH PINK veniva riconosciuto in via definitiva nell'Unione. Orbene, le ricorrenti rilevano che la decisione impugnata non fa alcuna menzione della sentenza del tribunal de commerce de Bruxelles. Rifiutando di motivare la propria decisione in ordine alle eventuali conseguenze derivanti da detta sentenza, la commissione di ricorso avrebbe dunque violato l'articolo 75 del regolamento n. 207/2009.

21 L'UAMI osserva che la commissione di ricorso ha verosimilmente tenuto conto della sentenza del tribunal de commerce de Bruxelles, ma non ha ritenuto di esserne vincolata, in quanto tale sentenza faceva seguito ad un'azione per contraffazione, rilevando che il regime del diritto dei marchi dell'Unione è un sistema autonomo, atteso che la sua applicazione è indipendente da ogni sistema nazionale.

22 In via preliminare, va ricordato innanzitutto che, ai sensi dell'articolo 75 del regolamento n. 207/2009, le decisioni dell'UAMI devono essere motivate. Tale obbligo di motivazione ha la stessa portata di quello derivante dall'articolo 296 TFUE, secondo cui il ragionamento dell'autore dell'atto deve risultare in modo chiaro e inequivoco. Esso persegue il duplice obiettivo di consentire, da un lato, agli interessati di conoscere le giustificazioni della misura adottata al fine di difendere i propri diritti e, dall'altro, al giudice dell'Unione di esercitare il proprio controllo sulla legittimità della decisione [v. sentenza del 12 luglio 2012, Guccio Gucci/UAMI – Chang Qing Qing (GUDDY), T-389/11, EU:T:2012:378, punto 16 e giurisprudenza ivi citata].

23 Dalla formulazione dell'articolo 76, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009 si desume poi, come regola generale e salvo disposizione contraria, che la deduzione di fatti e di prove ad opera delle parti rimane possibile dopo la scadenza dei termini ai quali si trova subordinata una tale deduzione in applicazione delle disposizioni del regolamento n. 207/2009, e che non è affatto proibito per l'UAMI tenere conto di fatti e prove così tardivamente dedotti o prodotti. Precisando che quest'ultimo «può», in un caso del genere, decidere di non tenere conto di tali fatti, la suddetta disposizione conferisce infatti all'UAMI un ampio potere discrezionale di decidere, pur motivando la propria decisione su tale punto, se occorra o meno tenere conto di tali fatti (v., in tal senso, sentenza del 3 ottobre 2013, Rintisch/UAMI, C-120/12 P, Racc., EU:C:2013:638, punti 22 e 23 e giurisprudenza ivi citata).

24 Per di più, occorre evidenziare che l'articolo 95 del regolamento n. 207/2009 prevede che gli Stati membri designino nel proprio territorio i tribunali nazionali che assumeranno il ruolo di «tribunale dei marchi comunitari». Tali organi giurisdizionali svolgeranno quindi le funzioni a essi attribuite da detto regolamento. In proposito, l'articolo 96 del regolamento n. 207/2009 afferma che i tribunali dei marchi comunitari sono competenti in particolare per le azioni in materia di contraffazione e per le domande riconvenzionali di decadenza o di annullamento del marchio comunitario. Il legislatore belga ha designato il tribunal de commerce de Bruxelles quale tribunale dei marchi comunitari di primo grado.

25 Inoltre, si deve rilevare che, secondo il considerando 16 del regolamento n. 207/2009, «[è] indispensabile che le decisioni sulla validità e sulle contraffazioni dei marchi comunitari abbiano effetto e si estendano all'intera Comunità, essendo questo il solo mezzo per evitare decisioni contrastanti dei tribunali e dell'[UAMI], e per impedire che venga compromesso il carattere unitario del marchio comunitario». Allo stesso modo, il considerando 17 del regolamento n. 207/2009 evidenzia che va evitato che siano rese sentenze contraddittorie in seguito ad azioni in cui siano implicate le medesime parti, intentate per gli stessi fatti sulla base di un marchio comunitario e di marchi nazionali paralleli. I meccanismi predisposti dal regolamento n. 207/2009 sono dunque volti a garantire la tutela uniforme del marchio comunitario nell'intero territorio dell'Unione. Il legislatore conferma quindi il carattere unitario del marchio comunitario.

26 Infine, occorre ricordare che, secondo la giurisprudenza, il tribunale dei marchi comunitari è competente a pronunciare divieti di prosecuzione di atti di contraffazione o di minaccia di contraffazione di un marchio comunitario che si estendono all'intero territorio dell'Unione (v. sentenza del 12 aprile 2011, DHL Express France, C-235/09, Racc., EU:C:2011:238, punto 38). Il sistema previsto dal regolamento n. 207/2009 consente quindi di limitare una simile controversia ad un unico procedimento al fine di garantire la tutela uniforme del marchio comunitario nell'intero territorio dell'Unione.

27 Il motivo relativo alla violazione dell'articolo 75 del regolamento n. 207/2009 dev'essere esaminato alla luce di tali elementi.

28 Si ricorda che, con atto di citazione dell'8 giugno 2010, le ricorrenti hanno chiesto al tribunal de commerce de Bruxelles di annullare il marchio Benelux ENGLISH PINK con la motivazione che esso arrecava pregiudizio in particolare ai marchi comunitari denominativo e figurativi anteriori nonché al marchio Benelux n. 559177. Con sentenza del 28 giugno 2012, detto tribunale ha pronunciato l'annullamento del marchio Benelux ENGLISH PINK e ha vietato alla Carolus C. il suo utilizzo all'interno dell'Unione.

29 Nel merito, il tribunal de commerce de Bruxelles ha evidenziato, innanzitutto, che la soglia del rischio di confusione avrebbe dovuto essere collocata abbastanza in basso qualora i prodotti dei marchi di cui trattasi fossero stati identici. Esso ha poi ricordato che uno o più marchi meramente denominativi potevano determinare un rischio di confusione con un marchio complesso. Inoltre, il tribunal de commerce de Bruxelles ha considerato che l'uso di un colore, di una calligrafia, di un carattere tipografico specifici e di maiuscole all'inizio di ogni parola «non sminuiva affatto il criterio dell'immagine complessiva del marchio». Esso ha ritenuto che per il consumatore mediamente accorto sussistesse un rischio di confusione tra i marchi ENGLISH PINK e PINK LADY. Oltre a ciò, ha rilevato che, tenuto conto degli atti di causa, le ricorrenti avevano sufficientemente dimostrato che l'espressione «pink lady» godeva di grande notorietà relativamente alle mele e che del resto ciò rientrava nella «common knowledge». Tale tribunale ha quindi ritenuto che il grado di tutela da concedere al marchio PINK LADY dovesse essere elevato.

30 Con lettera del 4 luglio 2012, le ricorrenti hanno comunicato la sentenza del 28 giugno 2012 all'UAMI. La traduzione in lingua inglese della sentenza è stata parimenti trasmessa a quest'ultimo con lettera del 15 luglio 2012. Con lettera del 29 agosto 2012, le ricorrenti hanno informato l'UAMI che la Carolus C. aveva fatto acquiescenza alla sentenza e che pertanto essa era divenuta definitiva. Il 25 settembre 2012 le ricorrenti hanno dichiarato che l'Ufficio Benelux dei marchi aveva ritirato il marchio ENGLISH PINK dal registro dei marchi del Benelux.

31 Da tutte le suesposte considerazioni si evince che la commissione di ricorso era stata debitamente, e a più riprese, avvisata vari mesi prima dell'adozione della decisione impugnata che un fatto nuovo – ossia la sentenza del tribunal de commerce de Bruxelles – era intervenuto.

32 È giocoforza constatare che la commissione di ricorso non ha affatto menzionato l'esistenza della sentenza del tribunal de commerce de Bruxelles nella decisione impugnata e, a fortiori, non ha motivato la propria valutazione riguardo alla presa in considerazione di tale fatto nuovo.

33 Orbene, come risulta dai precedenti punti 22 e 24, la commissione di ricorso era tenuta ad indicare, nella decisione impugnata, la motivazione della propria decisione relativa alla presa in considerazione di detto fatto nuovo.

34 Pertanto, si deve ritenere che la commissione di ricorso non abbia adempiuto né esplicitamente né implicitamente all'obbligo di motivazione come precisato supra al punto 33.

35 Ciò premesso, occorre rilevare che, nelle circostanze del caso di specie, gli argomenti dell'UAMI, formulati nelle sue memorie, secondo cui «la commissione di ricorso ha verosimilmente tenuto conto della sentenza del 28 giugno 2012 del tribunal [de commerce de Bruxelles]», ma «non ha ritenuto di essere vincolata da detta sentenza, poiché essa fa seguito ad un'azione per contraffazione ai sensi dell'articolo [96] del [regolamento n. 207/2009]», costituiscono un tentativo di motivazione tardiva della decisione impugnata, irricevibile dinanzi al Tribunale. Infatti, secondo una costante giurisprudenza, la motivazione deve, in linea di principio, essere comunicata all'interessato contemporaneamente all'atto che gli arreca pregiudizio e la sua mancanza non può essere sanata dal fatto che l'interessato venga a conoscenza delle ragioni dell'atto nel corso del procedimento dinanzi al

giudice dell'Unione (sentenze del 26 novembre 1981, Michel/Parlamento, 195/80, Racc., EU:C:1981:284, punto 22; del 28 giugno 2005, Dansk Rørindustri e a./Commissione, C-189/02 P, C-202/02 P, da C-205/02 P a C-208/02 P e C-213/02 P, Racc., EU:C:2005:408, punto 463, e del 13 novembre 2012, Antrax It/UAMI – THC (Radiatori per riscaldamento), T-83/11 e T-84/11, Racc., EU:T:2012:592, punto 90].

36 Di conseguenza, omettendo di motivare la propria valutazione relativa alla presa in considerazione del nuovo elemento di fatto costituito dalla sentenza del tribunal de commerce de Bruxelles intervenuta tra l'adozione della decisione della divisione di opposizione e quella della decisione impugnata, la commissione di ricorso ha violato l'articolo 75 del regolamento n. 207/2009.

37 Alla luce delle suesposte considerazioni, occorre accogliere il primo motivo, relativo alla violazione dell'articolo 75 del regolamento n. 207/2009.

38 È giocoforza rilevare che tale violazione implica di per se stessa l'annullamento della decisione impugnata. Tuttavia, alla luce delle particolari circostanze della presente controversia in cui la decisione di un tribunale dei marchi comunitari è intervenuta prima della decisione impugnata, il Tribunale ritiene che permanga la necessità di esaminare il terzo motivo, vertente sulla violazione dei principi generali di certezza del diritto, di buona amministrazione e di tutela del legittimo affidamento.

Sul terzo motivo, relativo alla violazione dei principi generali di certezza del diritto, di buona amministrazione e di tutela del legittimo affidamento

39 Nell'ambito del terzo motivo, le ricorrenti sostengono che i principi generali di certezza del diritto, di buona amministrazione e di tutela del legittimo affidamento sono stati violati. Esse affermano che, tenuto conto del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2001, L 12, pag. 1), e dell'importanza attribuita ai principi dell'autorità di cosa giudicata e di certezza del diritto, la sentenza definitiva di un tribunale dei marchi comunitari ha determinato il legittimo affidamento in merito al fatto che il pregiudizio arrecato dal marchio ENGLISH PINK ai loro diritti soggettivi fosse riconosciuto in via definitiva nell'Unione.

40 Le ricorrenti sostengono inoltre che il principio di buona amministrazione vieta all'UAMI, allorché si pronuncia nell'ambito di un procedimento di opposizione, di adottare una decisione che pregiudichi la certezza del diritto e il legittimo affidamento derivanti da una precedente decisione giurisdizionale definitiva di un tribunale dei marchi comunitari. Tale principio imporrebbe all'UAMI di prestare particolare attenzione alla sentenza del tribunale dei marchi comunitari.

41 L'UAMI sostiene che i principi di certezza del diritto, di buona amministrazione e di tutela del legittimo affidamento non sono stati violati atteso che non è dimostrato che l'autorità di cosa giudicata delle decisioni dei tribunali dei marchi comunitari lo vincoli nell'esercizio della sua competenza in materia di registrazione dei marchi comunitari.

42 In via preliminare si deve rilevare che il presente motivo in realtà comprende due censure. Nell'ambito di una prima censura, le ricorrenti sostengono in sostanza che, in considerazione dell'importante ruolo attribuito ai tribunali dei marchi comunitari dal regolamento n. 207/2009, la commissione di ricorso avrebbe dovuto tener conto della sentenza del tribunal de commerce de Bruxelles. Ignorando detta sentenza, la commissione di ricorso non avrebbe valutato con tutta la necessaria diligenza gli elementi di fatto che le sono stati sottoposti e non avrebbe quindi rispettato il principio di buona amministrazione, ossia il proprio dovere di diligenza.

43 Nell'ambito di una seconda censura, le ricorrenti affermano in sostanza che la sentenza del tribunal de commerce de Bruxelles avrebbe in un certo senso fissato i diritti delle parti proteggendo in via definitiva il marchio denominativo anteriore da qualsiasi pregiudizio arrecato dal marchio ENGLISH PINK. Adottando una decisione in contrasto con la citata sentenza, la commissione di ricorso avrebbe quindi leso il legittimo affidamento e la certezza del diritto prodotti da tale sentenza.

44 Per quanto concerne la prima censura, secondo cui la commissione di ricorso non avrebbe valutato con tutta la necessaria diligenza gli elementi di fatto che le sono stati sottoposti, va ricordato che l'UAMI è tenuto ad esercitare le proprie competenze in conformità con i principi generali del diritto dell'Unione, quali il principio di buona amministrazione (sentenza del 10 marzo 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/UAMI, C-51/10 P, Racc., EU:C:2011:139, punto 73).

45 Si deve rilevare che, per motivi di certezza del diritto e, specificamente, di buona amministrazione, l'esame di ogni domanda di registrazione deve essere rigoroso e completo per evitare l'indebita registrazione dei marchi. Tale esame deve avvenire in ogni caso concreto. Infatti, la registrazione di un segno come marchio dipende da criteri specifici, applicabili nell'ambito delle circostanze di fatto del caso di specie, destinati a verificare se il segno di cui trattasi rientri in un impedimento alla registrazione (v., in tal senso, sentenza Agencja Wydawnicza Technopol/UAMI, punto 44 supra, EU:C:2011:139, punto 77).

46 Nello stesso senso, occorre ricordare che l'articolo 76, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009 prevede che «l'[UAMI] procede d'ufficio all'esame dei fatti», ma che, «[t]uttavia, in procedure concernenti impedimenti relativi alla registrazione, l'esame si limita agli argomenti addotti e alle richieste presentate dalle parti». Tale disposizione è espressione del dovere di diligenza, secondo il quale l'istituzione competente deve esaminare in modo accurato e imparziale tutti gli elementi di fatto e di diritto rilevanti della fattispecie [v. sentenza del 15 luglio 2011, Zino Davidoff/UAMI – Kleinakis kai SIA (GOOD LIFE), T-108/08, Racc., EU:T:2011:391, punto 19 e giurisprudenza ivi citata].

47 Orbene, si deve ritenere che la sentenza del tribunal de commerce de Bruxelles costituisca, prima facie, un elemento di fatto rilevante ai fini della risoluzione del caso di specie. Infatti, la commissione di ricorso non poteva non riconoscere l'esistenza di essenziali punti comuni tra gli elementi di fatto oggetto del procedimento avviato mediante l'azione per contraffazione e quelli oggetto del procedimento avviato mediante l'opposizione alla registrazione del marchio richiesto. Non soltanto le parti di detti procedimenti erano identiche, ma anche il marchio denominativo anteriore invocato a sostegno dell'azione per contraffazione dinanzi al tribunal de commerce de Bruxelles era lo stesso invocato a sostegno dell'opposizione dinanzi agli organi dell'UAMI. Si deve altresì rilevare che il marchio Benelux ENGLISH PINK, il cui annullamento è stato pronunciato dal citato tribunale, e il marchio richiesto erano assai simili.

48 Occorre inoltre evidenziare che la sentenza di cui trattasi è stata emanata da un tribunale dei marchi comunitari, istituito a norma del regolamento n. 207/2009, il quale interviene, a tale titolo, nel contesto del sistema autonomo costituito dal regime del diritto dei marchi dell'Unione, atteso che esso è incaricato di tutelare, in tutto il territorio dell'Unione, i marchi comunitari oggetto di contraffazione o di una minaccia di contraffazione e persegue, quindi, gli obiettivi peculiari di detto sistema.

49 Inoltre, come risulta dai precedenti punti da 24 a 26, la volontà del legislatore dell'Unione dev'essere intesa nel senso che i meccanismi predisposti dalla normativa sono volti a garantire la tutela uniforme del marchio comunitario in tutto il territorio dell'Unione.

50 Tenuto conto del complesso di tali circostanze, si deve ritenere che, nel caso di specie, la sentenza del tribunal de commerce de Bruxelles costituisse, prima facie, un elemento di fatto rilevante e che la commissione di ricorso avrebbe dovuto valutarne l'eventuale incidenza sulla risoluzione della controversia di cui era investita.

51 Omettendo di fare ciò, la commissione di ricorso non ha valutato con tutta la necessaria diligenza gli elementi di fatto rilevanti che le sono stati sottoposti.

52 Nelle circostanze del caso di specie, detta mancanza di diligenza è di natura tale da comportare l'annullamento della decisione impugnata, cosicché la censura relativa alla violazione del principio di buona amministrazione deve trovare accoglimento.

53 Pertanto, dall'analisi del primo motivo e della prima censura del terzo motivo si evince che la commissione di ricorso ha violato, da un lato, l'articolo 75 del regolamento n. 207/2009 – atteso che nella decisione impugnata essa non ha menzionato l'esistenza della sentenza del tribunal de commerce de Bruxelles e la sua eventuale incidenza sulla risoluzione della controversia – e, dall'altro, il proprio dovere di diligenza, omettendo di valutare con la dovuta cura gli elementi di fatto rilevanti che le sono stati sottoposti.

54 Ne consegue che la decisione impugnata dev'essere annullata, senza che occorra procedere all'esame della seconda censura del terzo motivo, né degli altri cinque motivi dedotti dalle ricorrenti.

Sulla domanda di riforma della decisione impugnata volta all'accoglimento dell'opposizione

55 Date la necessità di annullare la decisione impugnata e la domanda di riforma delle ricorrenti, occorre valutare se, nel caso di specie, il Tribunale sia chiamato ad esercitare il proprio potere di riforma ai sensi dell'articolo 65, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009. A sostegno di tale domanda, le ricorrenti affermano, in sostanza, che la sentenza del tribunal de commerce de Bruxelles aveva acquisito autorità di cosa giudicata e il suo rispetto si imponeva dunque alla commissione di ricorso nonché, di conseguenza, al Tribunale. Quest'ultimo, quindi, potrebbe e dovrebbe riformare la decisione impugnata conformandosi a detta sentenza e, pertanto, accogliendo l'opposizione. A tal proposito, le ricorrenti, nell'ambito del loro secondo motivo, precisano in particolare che l'autorità di cosa giudicata investe non soltanto il dispositivo, ma altresì la motivazione della decisione giurisdizionale ed esse si basano sul carattere unitario del marchio comunitario nonché sulla necessità di evitare decisioni contraddittorie dei tribunali dei marchi comunitari e dell'UAMI, esigenza confermata dagli articoli 56, paragrafo 3, 100, paragrafi 2, 6 e 7, 104, paragrafi 1 e 2, e 109, paragrafi 2 e 3, del regolamento n. 207/2009 nonché dalle disposizioni del regolamento n. 44/2001.

56 Occorre ricordare che il potere di riforma non ha come effetto di conferire al Tribunale la facoltà di procedere ad una valutazione alla quale la commissione di ricorso non ha ancora proceduto. Pertanto, in linea di principio, l'esercizio del potere di riforma deve essere limitato alle situazioni nelle quali il Tribunale, dopo aver controllato la valutazione compiuta da detta commissione, sia in grado di determinare, sulla base degli elementi di fatto e di diritto accertati, la decisione che la commissione di ricorso era tenuta a prendere (sentenza Edwin/UAMI, punto 16 supra, EU:C:2011:452, punto 72).

57 Inoltre, si deve necessariamente rilevare che la decisione di un'autorità giurisdizionale nazionale che statuisce in qualità di tribunale dei marchi comunitari nell'ambito di un'azione per contraffazione di un marchio comunitario non possiede alcuna autorità di cosa giudicata nei confronti degli organi dell'UAMI nell'ambito del procedimento di opposizione alla registrazione di un marchio comunitario, seppur identico al marchio nazionale oggetto dell'azione per contraffazione [v., in tal senso, sentenza del 10 maggio 2011, Emram/UAMI – Guccio Gucci (G), T-187/10, EU:T:2011:202, punto 76 e giurisprudenza ivi citata]. Ne deriva che l'esistenza di una simile decisione – come quella del tribunal de commerce de Bruxelles nel caso di specie – quand'anche sia divenuta definitiva, non basta di per sé a porre il Tribunale in condizione di determinare la decisione che la commissione di ricorso era tenuta ad adottare.

58 Certamente è vero che, come ricordato supra ai punti 24 e 25, il legislatore dell'Unione, mediante il regolamento n. 207/2009, ha predisposto meccanismi volti a garantire la tutela uniforme del marchio comunitario nell'intero territorio dell'Unione, confermando quindi il carattere unitario del marchio comunitario. In tale contesto, ha istituito i tribunali dei marchi comunitari, investiti della competenza a pronunciare divieti di prosecuzione di atti di contraffazione o di minaccia di contraffazione di un marchio comunitario che si estendono all'intero territorio dell'Unione.

59 Tuttavia, secondo una giurisprudenza consolidata, la legittimità delle decisioni delle commissioni di ricorso dev'essere valutata unicamente in base al regolamento n. 207/2009, come interpretato dal giudice dell'Unione, e non sulla base di una prassi decisionale precedente a queste ultime (v., in tal senso, sentenza del 26 aprile 2007, Alcon/UAMI, C-412/05 P, Racc., EU:C:2007:252, punto 65), tali considerazioni valendo altresì nell'ambito di un procedimento di opposizione promosso in base all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009. Lo stesso può dirsi, a fortiori, per quanto concerne gli effetti di precedenti decisioni nazionali sulla risoluzione della controversia nel caso di specie. Infatti, il regime del diritto dei marchi dell'Unione è un sistema autonomo, costituito da un complesso di norme e perseguente obiettivi ad esso specifici, la cui applicazione è indipendente da ogni sistema nazionale. Ne consegue che il diniego della registrazione deve essere valutato unicamente in base alla pertinente normativa dell'Unione e le precedenti decisioni nazionali non possono, in ogni caso, mettere in discussione la legittimità della decisione controversa (v., in tal senso, ordinanza del 22 marzo 2012, Emram/UAMI, C-354/11 P, EU:C:2012:167, punti 92 e 93).

60 Si deve inoltre evidenziare che il regolamento n. 207/2009 non contiene alcuna disposizione in base alla quale l'UAMI sarebbe vincolato da una decisione di un tribunale dei marchi comunitari pronunciata nell'ambito di un'azione per contraffazione allorché esercita la propria competenza esclusiva in materia di registrazione dei marchi comunitari e allorché, in tale contesto, esamina le opposizioni alle domande di registrazione dei marchi comunitari.

61 Le disposizioni che applicano il principio dell'autorità di cosa giudicata, infatti, riguardano altre situazioni. Ad esempio, l'articolo 56, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009 riguarda l'irricevibilità di una domanda di decadenza o di nullità dinanzi all'UAMI nell'ipotesi di una domanda su cui si sia già pronunciata un'autorità giurisdizionale di uno Stato membro relativamente allo stesso marchio comunitario. Nello stesso senso, l'articolo 100, paragrafi 2, 6 e 7, del regolamento n. 207/2009 concerne l'ipotesi di una domanda riconvenzionale di decadenza o di nullità di un marchio comunitario dinanzi all'UAMI o ad un tribunale dei marchi comunitari nel caso in cui la stessa questione sia già stata decisa relativamente allo stesso marchio dinanzi all'UAMI o a detta autorità giurisdizionale. L'articolo 109, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009, dal canto suo, prevede che il tribunale adito con un'azione per contraffazione sulla base di un marchio comunitario respinga l'azione quando sugli stessi fatti sia stata pronunciata una sentenza definitiva nel merito tra le stesse parti, sulla base di un marchio nazionale identico, valido per prodotti o servizi identici. Allo stesso modo, l'articolo 109, paragrafo 3, del medesimo regolamento stabilisce che il tribunale adito con un'azione per contraffazione sulla base di un marchio nazionale respinge l'azione quando sugli stessi fatti sia stata pronunciata una sentenza definitiva nel merito tra le stesse parti, sulla base di un marchio comunitario identico, valido per prodotti o servizi identici.

62 Peraltro, la necessità del carattere unitario del marchio comunitario, come evidenziato ai considerando 16 e 17 del regolamento n. 207/2009, non implica che gli organi dell'UAMI e, di conseguenza, il giudice dell'Unione, in nome del principio dell'autorità di cosa giudicata, non possano più esaminare l'eventuale sussistenza di un rischio di confusione nell'ambito di un procedimento di opposizione alla registrazione di un nuovo marchio comunitario, quand'anche quest'ultimo fosse identico a un marchio nazionale che un tribunale dei marchi comunitari ha dichiarato essere lesivo del marchio comunitario anteriore.

63 Occorre, infatti, evidenziare che l'UAMI è il solo organo abilitato dal legislatore dell'Unione ad esaminare le domande di registrazione e, pertanto, ad autorizzare o negare la registrazione di un marchio comunitario. Nell'ambito di tale competenza, le decisioni che le commissioni di ricorso devono adottare, in forza del regolamento n. 207/2009, relativamente alla registrazione o alla tutela di un segno come marchio comunitario, rientrano nell'esercizio di una competenza vincolata e non in quello di un potere discrezionale. Pertanto, la legittimità delle decisioni delle commissioni di ricorso deve essere valutata unicamente in base al regolamento in parola, come interpretato dal giudice dell'Unione. Orbene, come evidenziato supra ai punti 60 e 61, il regolamento n. 207/2009 non contempla disposizioni che impongano all'UAMI di conformarsi, in nome del principio dell'autorità di cosa giudicata, a una decisione di un tribunale dei marchi comunitari che dichiara la contraffazione di un marchio comunitario da parte di un marchio nazionale.

64 Ne consegue che, nel caso di specie, l'autorità di cosa giudicata posseduta dalla sentenza del tribunal de commerce de Bruxelles non s'impone né alla commissione di ricorso nell'esercizio della sua competenza a decidere se il segno English pink possa essere registrato quale marchio comunitario né al giudice dell'Unione nell'esercizio del suo sindacato di legittimità e del suo potere di riforma ai sensi dell'articolo 65, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009.

65 Si deve inoltre osservare che, sebbene nei procedimenti dinanzi al tribunal de commerce de Bruxelles e dinanzi all'UAMI le parti coinvolte siano le stesse, i rispettivi oggetti – ossia le pretese – di cui ai procedimenti esaminati da detto tribunale e dall'UAMI invece non sono identici. Infatti, l'azione per contraffazione dinanzi al giudice belga aveva ad oggetto l'annullamento del marchio Benelux ENGLISH PINK e il divieto di utilizzare tale marchio sul territorio dell'Unione, mentre il procedimento dinanzi all'UAMI aveva ad oggetto l'opposizione alla registrazione del marchio comunitario English pink.

66 Anche le cause – ossia le ragioni delle pretese – di cui ai due procedimenti sono differenti. Da un lato, nell'ambito del procedimento dinanzi al tribunal de commerce de Bruxelles, il fondamento della pretesa delle ricorrenti che fosse pronunciata un'ingiunzione volta ad impedire la contraffazione dei marchi comunitari di cui al punto 6 supra era l'articolo 9, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento n. 207/2009. Allo stesso modo, il fondamento della pretesa che il marchio Benelux ENGLISH PINK fosse dichiarato nullo era costituito dagli articoli 2.3 e 2.28, paragrafo 3, lettera b), della Convenzione del Benelux sulla proprietà intellettuale (marchi, disegni o modelli), firmata a L'Aia il 25 febbraio 2005. Detto tribunale ha ritenuto che sussistesse un atto di contraffazione dei citati marchi comunitari. Esso ha quindi pronunciato l'annullamento del marchio Benelux ENGLISH PINK e ha vietato l'utilizzo di tale segno nell'intero territorio dell'Unione. Dall'altro lato, nell'ambito del procedimento dinanzi all'UAMI, le ricorrenti si sono opposte alla registrazione di un nuovo marchio comunitario e si sono basate, in proposito, su altre disposizioni del regolamento n. 207/2009, ossia l'articolo 8, paragrafi 1, lettera b), e 5.

67 In aggiunta, è pacifico che il marchio Benelux e il marchio richiesto sono due marchi giuridicamente distinti. La sentenza del tribunal de commerce de Bruxelles protegge il marchio denominativo anteriore soltanto dagli effetti del marchio Benelux ENGLISH PINK.

68 Non fosse altro per tali ragioni – ossia la mancanza di identità degli oggetti e della cause dei procedimenti svoltisi dinanzi all'UAMI e dinanzi al tribunal de commerce de Bruxelles – le ricorrenti non sono legittimate ad invocare l'autorità di cosa giudicata della sentenza di detto tribunale nell'ambito della presente controversia.

69 Per le stesse ragioni, le ricorrenti invocano inutilmente l'applicazione del regolamento n. 44/2001 con la motivazione che ricorrerebbe l'identità delle parti, dell'oggetto e della causa.

70 Dalle suesposte considerazioni si evince che le ricorrenti sostengono erroneamente che, in applicazione del principio dell'autorità di cosa giudicata, la commissione di ricorso era vincolata dalla sentenza del tribunal de commerce de Bruxelles e che, per tale ragione, avrebbe dovuto dichiarare la sussistenza di un rischio di confusione tra i segni in conflitto.

71 A prescindere da quanto precede, come emerge dalle considerazioni esposte supra nell'ambito dell'esame dei motivi primo e terzo, la commissione di ricorso, nel caso di specie, ha omesso di tener conto della sentenza del tribunal de commerce de Bruxelles e di valutare le eventuali ripercussioni di detta sentenza sulla risoluzione della controversia. Pertanto, il Tribunale non è in condizione di stabilire, sulla base degli elementi di fatto e di diritto accertati, quale sia la decisione che la commissione di ricorso era tenuta ad adottare e, dunque, non può esercitare il proprio potere di riforma. Di conseguenza, la domanda di riforma della decisione impugnata presentata dalle ricorrenti dev'essere respinta.

Sulle spese

72 Ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, del regolamento di procedura, il Tribunale può ripartire le spese o decidere che ciascuna parte sopporti le proprie spese se le parti soccombono rispettivamente su uno o più capi. Nel caso di specie, occorre decidere che l'UAMI sopporterà le proprie spese e la metà di quelle sostenute dalle ricorrenti.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Quarta Sezione)

dichiara e statuisce:

1) La decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) del 29 maggio 2013 (procedimento R 1215/2011-4) è annullata.

2) Il ricorso è respinto quanto al resto.

3) L'UAMI sopporterà le proprie spese e la metà delle spese sostenute dall'Apple and Pear Australia Ltd e dalla Star Fruits Diffusion.

4) L'Apple and Pear Australia e la Star Fruits Diffusion sopporteranno la metà delle proprie spese.

Prek Labucka Kreuschitz

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 25 marzo 2015.

Firme