SENTENZA DEL TRIBUNALE (Seconda Sezione)

22 giugno 2010 *

Nella causa T-255/08,

Eugenia Montero Padilla, residente in Madrid (Spagna), rappresentata inizialmente dagli avv.ti G. Aguillaume Gandasegui e P. Linde Puelles, successivamente dagli avv.ti A. Salerno e M. Di Stefano,

ricorrente,

contro

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

convenuto,

* Lingua processuale: lo spagnolo.

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

José María Padilla Requena, residente in Santa Eulalia (Spagna), rappresentato dagli avv.ti J. F. Gallego Jiménez e J. R. Gil Cantons,

avente ad oggetto un ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell'UAMI del 1º marzo 2008 (procedimento R 516/2007-2), relativa ad un procedimento di opposizione tra la sig.ra Eugenia Montero Padilla ed il sig. José María Padilla Requena,

IL TRIBUNALE (Seconda Sezione),

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

cancelliere: sig. E. Coulon

visto il ricorso depositato nella cancelleria del Tribunale il 16 giugno 2008,

visto il controricorso dell'UAMI, depositato nella cancelleria del Tribunale il 22 ottobre 2008,

visto il controricorso dell'interveniente depositato nella cancelleria del Tribunale il 14 novembre 2008,

vista l'ordinanza del 13 luglio 2009 che ammette la ricorrente al patrocinio a spese dello Stato,

dal momento che le parti non hanno presentato domanda di fissazione di udienza entro il termine perentorio impartito, e avendo pertanto deciso, su relazione del giudice relatore e in applicazione dell'art. 135 bis del regolamento di procedura del Tribunale, di statuire senza fase orale del procedimento,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Fatti

1 Il 12 settembre 2002, l'interveniente, José María Padilla Requena, presentava all'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) una domanda di registrazione di marchio comunitario, ai sensi del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1), come modificato [sostituito dal regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1)].

2 Il marchio di cui è richiesta la registrazione è il segno denominativo JOSE PADILLA.

3 I prodotti e servizi per i quali è stata chiesta la registrazione rientrano nelle classi 9, 25 e 41 ai sensi dell'accordo di Nizza del 15 giugno 1957 relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, e relative modifiche, e corrispondono, per ciascuna di queste classi, alla descrizione seguente:

— classe 9: «Dischi acustici, compatti e magnetici; nastri magnetici, cassette; videonastri»;

— classe 25: «Articoli di abbigliamento, scarpe, cappelleria»;

— classe 41: «Educazione; formazione; divertimento; attività culturali, nella fattispecie scrittura, composizione, incisione ed esibizione musicali».

4 La domanda di marchio comunitario è stata pubblicata nel *Bollettino dei marchi comunitari* n. 64/2003, del 4 agosto 2003.

5 Il 4 novembre 2003, la ricorrente, la sig.ra Eugenia Montero Padilla proponeva opposizione alla registrazione del marchio richiesto ai sensi dell'art. 42 del regolamento n. 40/94 (divenuto art. 41 del regolamento n. 207/2009), per i prodotti indicati al precedente punto 3.

6 L'opposizione si basava sui seguenti diritti anteriori:

— i marchi denominativi spagnoli JOSE PADILLA n. 2427480 e 2476324, richiesti rispettivamente il 28 settembre 2001 ed il 16 maggio 2002, per servizi e prodotti rientranti rispettivamente nella classe 41 e nella classe 9;

— il marchio rinomato JOSE PADILLA;

— il marchio notorio JOSE PADILLA;

— i diritti connessi con il segno JOSE PADILLA utilizzato in commercio.

7 L'opposizione aveva ad oggetto tutti i prodotti e servizi considerati nella domanda di marchio comunitario.

8 I motivi invocati a sostegno dell'opposizione erano quelli previsti all'art. 8, n. 1, lett. a) e b), all'art. 8, n. 2, lett. c), e all'art. 8, nn. 4 e 5, del regolamento n. 40/94, [divenuti art. 8, n. 1, lett. a) e b), art. 8, n. 2, lett. c), e art. 8, nn. 4 e 5, del regolamento n. 207/2009].

9 Il 9 febbraio 2007, la divisione di opposizione ha respinto l'opposizione in quanto l'esistenza dei marchi anteriori spagnoli nonché l'uso del nome José Padilla quale marchio e la notorietà di quest'ultimo non sono stati comprovati e in quanto i diritti rivendicati dalla ricorrente in forza del segno anteriore utilizzato nel commercio non possono essere invocati nell'ambito del procedimento di opposizione.

10 Il 4 aprile 2007 la ricorrente proponeva ricorso presso l'UAMI, ai sensi degli artt. 57-62 del regolamento n. 40/94 (divenuti artt. 58-64 del regolamento n. 270/2009) avverso la decisione della divisione di opposizione.

11 Con decisione del 1º marzo 2008 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), la seconda commissione di ricorso ha respinto il ricorso della ricorrente. In particolare, ha considerato che la ricorrente non aveva dato prova della registrazione dei marchi nazionali anteriori, né la prova dell'uso, ai sensi dell'art. 8, n. 4, del regolamento n. 40/94, che avrebbe fatto degli altri diritti anteriori.

Conclusioni delle parti

12 La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

— annullare la decisione impugnata;

— negare la registrazione del marchio richiesto per i prodotti e servizi delle classi 9, 25 e 41.

13 L'UAMI chiede che il Tribunale voglia:

— respingere il ricorso;

— condannare la ricorrente alle spese.

14 L'interveniente chiede che il Tribunale voglia:

— respingere il ricorso e confermare la decisione impugnata;

— condannare la ricorrente alle spese.

In diritto

15 La ricorrente deduce cinque motivi a sostegno del proprio ricorso, riguardanti, in primo luogo, gli «effetti giuridici della decisione impugnata», in secondo luogo, la violazione dell'art. 4 e dell'art. 7, n. 1, lett. a), b) e c), del regolamento n. 40/94 [divenuti art. 4 e art. 7, n. 1, lett. a), b) e c), del regolamento n. 207/2009], in terzo luogo, la violazione dell'art. 7, n. 1, lett. f), del regolamento n. 40/94 [divenuto art. 7, n. 1, lett. f), del regolamento n. 207/2009], in quarto luogo, la violazione dell'art. 8, nn. 1 e 5, del regolamento n. 40/94 (divenuto art. 8, nn. 1 e 5, del regolamento n. 207/2009), in quinto luogo, la violazione dell'art. 8, n. 4, del regolamento n. 40/94 (divenuto art. 8, n. 4, del regolamento n. 207/2009).

Sul primo motivo, vertente sugli «effetti giuridici della decisione impugnata»

Argomenti delle parti

16 La ricorrente sostiene, in sostanza, che la registrazione del marchio richiesto permette all'interveniente di vietarle l'utilizzo del nome José Padilla, nel quadro dello sfruttamento dei suoi diritti di proprietà intellettuale.

17 La ricorrente contesta alla commissione di ricorso di non avere sufficientemente tenuto conto dell'importanza dell'indicazione del nome dell'autore di un'opera per lo sfruttamento economico dei diritti di proprietà intellettuale. La commissione di ricorso trascurerebbe, di conseguenza, l'art. 5 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 29 aprile 2004, 2004/48/CE, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale (GU L 157 pag. 45), che sancisce una presunzione della qualità di titolare del diritto d'autore. Secondo la ricorrente, deriva da questa disposizione che il corretto utilizzo dei diritti di proprietà intellettuale sull'opera dello zio, dei quali ella è titolare, richiede l'indicazione del nome José Padilla su tutti i supporti fonografici o audiovisivi, come pure nella pubblicità o nei programmi dei concerti.

18 Infine, la ricorrente precisa che non può invocare l'art. 12 del regolamento n. 40/94 (divenuto art. 12 del regolamento n. 207/2009), riguardante in particolare la protezione di terzi che utilizzano il proprio nome nella prassi commerciale, in quanto il nome José Padilla è quello di suo zio e non il proprio.

19 L'UAMI sostiene che la direttiva 48/2004 è stata adottata posteriormente alla data di deposito dell'atto di opposizione e che tale motivo è irricevibile in forza dell'art. 48, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale, in combinato disposto con l'art. 135, n. 4, dello stesso regolamento, in base al quale le memorie delle parti non possono modificare l'oggetto della controversia dinanzi alla commissione di ricorso.

20 L'interveniente ritiene che l'utilizzo del marchio richiesto non si opponga allo sfruttamento del nome José Padilla da parte della ricorrente, purché «identifichi chiaramente» l'autore delle opere protette dai diritti d'autore di cui ella è titolare.

Giudizio del Tribunale

21 Occorre ricordare che un ricorso proposto dinanzi al Tribunale in forza dell'art. 63, n. 2, del regolamento n. 40/94 (divenuto art. 65, n. 2, del regolamento n. 207/2009) mira al controllo della legittimità delle decisioni delle commissioni di ricorso. Nell'ambito di detto regolamento, in applicazione dell'art. 74 (divenuto art. 76 del regolamento n. 207/2009), tale controllo deve effettuarsi in base all'ambito fattuale e giuridico della lite quale è stato presentato dinanzi alla commissione di ricorso [v., per analogia, sentenza del Tribunale 1º febbraio 2005, causa T-57/03, SPAG/UAMI - Dann e Backer (HOOLIGAN), Racc. pag. II-287, punto 17, e la giurisprudenza citata]. Su queste basi il Tribunale non può annullare o riformare la decisione oggetto del ricorso per motivi che emergerebbero dopo la sua pronuncia (sentenze della Corte 11 maggio 2006, causa C-416/04 P, Sunrider/UAMI, Racc. pag. I-4237, punto 55, e 13 marzo 2007, causa C-29/05 P, UAMI/Kaul, Racc. pag. I-2213, punto 53).

22 Inoltre, ai sensi dell'art. 135, n. 4, del regolamento di procedura, le memorie delle parti non possono modificare l'oggetto della controversia dinanzi alla commissione di ricorso.

23 Occorre dunque esaminare se, asserendo per la prima volta dinanzi al Tribunale che la registrazione del marchio richiesto consentirebbe all'interveniente di vietarle l'utilizzo del nome José Padilla nell'ambito dello sfruttamento dei suoi diritti di proprietà intellettuale, la ricorrente abbia modificato l'oggetto della controversia.

24 Va rilevato a tal proposito che, anche se alcuni argomenti relativi alla portata del diritto esclusivo che sarebbe conferito all'interveniente in caso di registrazione del marchio richiesto sono stati fatti valere dalla ricorrente nel contesto del suo atto introduttivo dinanzi alla commissione di ricorso, questo è avvenuto nell'ambito di motivi relativi all'esistenza di marchi e di un segno anteriori, dedotti a sostegno di un ricorso presentato avverso la decisione della divisione di opposizione del 9 febbraio 2007. In effetti, così come sopra citato al punto 8, le ragioni invocate a sostegno dell'opposizione erano quelle di cui all'art. 8, n. 1, lett. a) e b), ed all'art. 8, n. 2, lett. c), nonché di cui all'art. 8, nn. 4 e 5, del regolamento n. 40/94.

25 Orbene, con questo motivo la ricorrente chiede, in sostanza, al Tribunale di verificare la legittimità della decisione impugnata alla luce dell'art. 9 del regolamento n. 40/94 (divenuto art. 9 del regolamento n. 207/2009).

26 Pertanto, conformemente alle disposizioni del regolamento n. 40/94 e del regolamento di procedura sopra menzionate ai punti 21 e 22, il primo motivo dev'essere respinto in quanto irricevibile.

27 Ad abundantiam, va rilevato che, anche ammettendo che, come afferma la ricorrente, l'art. 9 del regolamento n. 40/94 (divenuto art. 9 del regolamento n. 207/2009) permetta all'interveniente, qualora sia registrato il marchio richiesto, di proibirle l'utilizzo del nome di José Padilla ai fini dello sfruttamento dei suoi diritti di proprietà intellettuale, ciò non potrebbe influire sulla legittimità dell'impugnata decisione, che ha rigettato l'opposizione della ricorrente.

28 In effetti, i motivi sui quali può essere basata un'opposizione, come enunciati all'art. 42, n. 1, del regolamento n. 40/94 (divenuto art. 41, n. 1, del regolamento n. 207/2009), sono soltanto gli impedimenti relativi alla registrazione, come stabiliti all'art. 8 dello stesso regolamento, [sentenza del Tribunale 9 aprile 2003, causa T-224/01, Durferrit/UAMI - Kolene (NU-TRIDE), Racc. pag. II-1589, punto 72]. Per contro, l'art. 9 del regolamento n. 40/94 definisce l'ampiezza del diritto conferito dal marchio comunitario e, perciò, gli effetti della registrazione di quest'ultimo, ma non riguarda le condizioni della registrazione. Di conseguenza, il suddetto art. 9 non fa parte del quadro giuridico che deve essere preso in considerazione dall'UAMI quando esamina una domanda di registrazione o un'opposizione.

29 Deriva da ciò che precede che, anche se il primo motivo non fosse stato irricevibile nel caso di specie, lo si sarebbe tuttavia dovuto respingere in quanto inconferente.

Per quanto attiene al secondo e al terzo motivo, relativi, rispettivamente, alla violazione dell'art. 4, e dell'art. 7, n. 1, lett. a), b), c), del regolamento n. 40/94, e alla violazione dell'art. 7, n. 1, lett. f), del regolamento n. 40/94

Argomenti delle parti

30 La ricorrente sostiene che il nome José Padilla non presenta un carattere sufficientemente distintivo per permettere ai consumatori di distinguere sul mercato i prodotti e i servizi rientranti nelle classi 9 e 41, dato che si tratta di un nome comune in Spagna. Di conseguenza, la commissione di ricorso non ha tenuto conto delle disposizioni

dell'art. 4 del regolamento n. 40/94, in forza delle quali il marchio utilizzato deve consentire di distinguere il prodotto o il servizio sul mercato e quelle dell'art. 7, n. 1, lett. a), b), e c), che vietano rispettivamente la registrazione di segni non conformi all'art. 4 del suddetto regolamento, di marchi sprovvisti di carattere distintivo, come pure la registrazione di marchi composti esclusivamente da segni che possono servire a designare caratteristiche dei prodotti o servizi interessati.

31 La ricorrente considera quindi che il marchio richiesto è contrario all'ordine pubblico per il fatto che limita l'esercizio dei diritti d'autore di cui è titolare sull'opera di suo zio e che la sua registrazione è, di conseguenza, contraria all'art. 7, n. 1, lett. f), del regolamento n. 40/94.

32 L'UAMI ritiene che questi motivi siano irricevibili poiché non sono stati dedotti dalla ricorrente né dinanzi alla divisione di opposizione né dinanzi alla commissione di ricorso. Secondo l'UAMI, i suddetti mezzi devono, di conseguenza essere dichiarati irricevibili.

33 L'interveniente sostiene che il nome José Padilla soddisfa tutte le condizioni per distinguere i prodotti e servizi in causa e che non può essere definito nome comune.

34 Inoltre, l'interveniente ritiene che la registrazione del marchio richiesto non sia contraria all'ordine pubblico e precisa che l'art. 7, n. 1, lett. f), del regolamento n. 40/94 non è applicabile al procedimento d'opposizione e non è stato inoltre invocato in questo contesto.

Giudizio del Tribunale

35 In merito al secondo e al terzo motivo, occorre ricordare che dal tenore letterale dell'art. 42, n. 1, del regolamento n. 40/94 nonché dall'economia degli artt. 42 e 43 del medesimo regolamento (divenuto art. 42 del regolamento n. 207/2009) emerge che gli impedimenti assoluti alla registrazione di cui all'art. 7 dello stesso regolamento (divenuto art. 7 del regolamento n. 207/2009) non vanno esaminati nell'ambito di un procedimento di opposizione. Infatti i motivi su cui può essere fondata un'opposizione, quali enunciati all'art. 42, n. 1, del regolamento n. 40/94, sono unicamente gli impedimenti relativi alla registrazione, di cui all'art. 8 del regolamento stesso. Peraltro, il procedimento di registrazione è caratterizzato da varie fasi, che possono essere riassunte come segue. Innanzitutto, nell'ambito della procedura d'esame, l'UAMI esamina d'ufficio se un impedimento assoluto osti alla registrazione del marchio richiesto, ai sensi dell'art. 38, n. 1, del regolamento n. 40/94 (divenuto art. 37, n. 1, del regolamento n. 207/2009) e, se ciò non si verifica, la domanda di marchio è pubblicata conformemente agli artt. 38, n. 1, e 40, n. 1, dello stesso regolamento (divenuto art. 39, n. 1, del regolamento n. 207/2009). In seguito, se viene proposta opposizione nel termine di tre mesi a decorrere dal giorno della pubblicazione della domanda di marchio, a norma dell' art. 42, n. 1, del regolamento n. 40/94, l'UAMI esamina dunque, nell'ambito del procedimento di opposizione, gli impedimenti relativi ai fini della registrazione fatti valere dall'opponente, a norma dell'art. 74, n. 1, in fine, del medesimo regolamento (divenuto art. 76, n. 1, del regolamento n. 207/2009) [v., per analogia, sentenze del Tribunale NU-TRIDE, cit., e 30 giugno 2004, causa T-186/02, BMI Bertollo/UAMI - Diesel (DIESELIT), Racc. pag. II-1887, punto 71].

36 Occorre anche rilevare che, sebbene l'articolo 41, n. 1, del regolamento n. 40/94 (divenuto art. 40, n. 1, del regolamento n. 207/2009) consenta a terzi di indirizzare osservazioni all'UAMI concernenti, in particolare, impedimenti assoluti alla registrazione, comunque non risulta dal fascicolo che, nel caso di specie, la ricorrente abbia presentato osservazioni siffatte all'UAMI concernenti l'art. 7, n. 1, lett. f), dello stesso regolamento. D'altro canto, anche se ciò si fosse verificato, tali osservazioni avrebbero per effetto unicamente che l'UAMI esamini se occorra riaprire eventualmente il procedimento di esame, onde verificare se l'impedimento assoluto invocato osti alla

registrazione del marchio richiesto. Ne consegue che l'UAMI non ha l'obbligo di tener conto, nell'ambito di un procedimento di opposizione, delle osservazioni presentate da terzi a norma dell'art. 41, n. 1, del regolamento n. 40/94 e lo stesso accade anche nel caso in cui tali osservazioni gli siano state presentate (sentenza NU-TRIDE, cit., punto 73).

37 Di conseguenza, né l'art. 4, né l'art. 7, n. 1, lett. a), b), e c), del regolamento n. 40/94, né l'art. 7, n. 1, lett. f), dello stesso regolamento figurano fra le disposizioni al riguardo delle quali deve essere verificata la legittimità della decisione impugnata.

38 Alla luce di quanto precede, si devono respingere il secondo ed il terzo motivo.

Sul quarto motivo, vertente sulla violazione dell'art. 8, nn. 1 e 5, del regolamento n. 40/94

Argomenti delle parti

39 La ricorrente sostiene che il nome José Padilla costituisce un marchio notorio anteriore, di cui è titolare, che deve di conseguenza beneficiare di una protezione in grado di giustificare il rigetto della domanda di registrazione del segno denominativo JOSE PADILLA come marchio comunitario.

40 Inoltre, la ricorrente contesta alla commissione di ricorso di aver erroneamente ritenuto che i documenti forniti provassero il prestigio, la celebrità e la notorietà di cui godeva il compositore deceduto, ma che non dimostrassero affatto «la notorietà del marchio anteriore», di avere travisato le prove che aveva prodotto per quanto riguarda il volume delle vendite, la durata, l'intensità o l'ambito geografico dell'uso del segno precedente e di non avere analizzato in dettaglio tutti i documenti per ragioni d'economia processuale, mentre gli stessi erano idonei a dimostrare la notorietà del marchio anteriore.

41 Infine, la ricorrente sostiene che esiste un'identità totale tra il marchio richiesto ed il marchio notorio anteriore oggetto di un impiego continuo dal momento della creazione dell'opera, a livello sia locale sia internazionale, nella prassi commerciale, e, dunque, un rischio di confusione totale.

42 L'UAMI ritiene che la ricorrente confonda la notorietà del compositore, che non è dallo stesso contestata, e l'utilizzo del suo nome come marchio.

43 Secondo l'UAMI, supponendo che si possa ritenere che la diffusione delle melodie del compositore alla radio, alla televisione o al cinema rappresenti lo sfruttamento di un marchio, solo la melodia, il titolo della canzone o il nome dell'interprete di questa canzone saranno ricollegati al marchio. Esso sostiene che il pubblico associa soltanto eccezionalmente una melodia al suo compositore, come indicano alcune ricerche effettuate su Internet. L'UAMI ritiene dunque che la ricorrente non abbia dimostrato alcun impiego commerciale del nome José Padilla come marchio.

44 D'altra parte, l'UAMI ammette che la formulazione relativa all'assenza di un'analisi esauriente dei documenti presentati dalla ricorrente per ragioni d'economia processuale è approssimativa e un pò confusa, ma che questa formulazione non dissimula contraddizioni o un difetto di motivazione, in quanto i documenti sono stati oggetto di una valutazione alla luce di parametri chiaramente stabiliti, come la quota di mercato detenuta dal marchio, l«intensità, l'ambito geografico e la durata del suo uso

nonché l'entità degli investimenti realizzati dall'impresa per promuoverlo. Poiché la ricorrente non ha presentato alcun documento che includa informazioni relative a tali parametri, l'UAMI ritiene che l'impiego del nome José Padilla come marchio non sia stato dimostrato. In particolare, né l'utilizzo del suddetto nome nei titoli di film, né le copertine di CD (compact disc), né gli elenchi dei brani musicali (cue-sheets), né i francobolli pubblicati con l'immagine del compositore, né la creazione di una casa-museo, né la dichiarazione d'interesse universale dell'opera del compositore deceduto da parte dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l»istruzione, la scienza e la cultura (UNESCO) dimostrerebbero l'utilizzo del nome José Padilla come marchio. Di conseguenza, l'UAMI sostiene che il suddetto nome è oggetto soltanto di un «uso istituzionale» da parte della ricorrente e non di un impiego commerciale.

45 Infine, l'UAMI sostiene che il nome José Padilla è soltanto utilizzato per identificare l'autore delle composizioni musicali e non per distinguere l'origine commerciale dei prodotti e dei servizi in causa. Di conseguenza, non può essere dedotta dalla notorietà del compositore l'esistenza di uno sfruttamento del nome di quest'ultimo come marchio notoriamente conosciuto. Un tale sfruttamento non sarebbe stato dimostrato da nessuno dei documenti prodotti dalla ricorrente.

46 L'interveniente rileva che la ricorrente non ha prodotto la prova dell'esistenza di un marchio registrato, di cui sarebbe titolare, né quella di un marchio anteriore notoriamente conosciuto.

Giudizio del Tribunale

47 Relativamente alla censura che verte sulla violazione dell«art. 8, n. 5, del regolamento n. 40/94, nei limiti in cui la ricorrente ha inteso invocare la notorietà del marchio anteriore JOSE PADILLA ai sensi di questa disposizione, è necessario ribadire che,

secondo la giurisprudenza, risulta dal testo dell»art. 8, n. 5, del regolamento n. 40/94, in cui è utilizzata l'espressione «per i quali è registrato il marchio anteriore», che questa disposizione si applica ai marchi anteriori ex art. 8, n. 2, di tale regolamento soltanto qualora gli stessi siano stati registrati [sentenza del Tribunale 11 luglio 2007, causa T-150/04, Mülhens/UAMI - Minoronzoni (TOSCA BLU), Racc. pag. II-2353, punto 55; v. altresì, in tal senso e per analogia, sentenza della Corte 14 settembre 1999, causa C-375/97, General Motors, Racc. pag. I-5421, punto 23, e sentenza 23 ottobre 2003, causa C-408/01, Adidas-Salomon e Adidas Benelux, Racc. pag. I-12537, punto 22].

48 Di conseguenza, contrariamente all«art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, che consente, per prodotti o servizi identici o simili, le opposizioni fondate su marchi per i quali non è stata dimostrata la registrazione ma che sono notoriamente conosciuti ai sensi dell»art. 6 bis della Convenzione di Parigi del 20 marzo 1883 per la protezione della proprietà industriale, come rivista e modificata (in prosieguo: «la Convenzione di Parigi»), l'art. 8, n. 5, del regolamento n. 40/94 tutela, rispetto a prodotti o servizi non simili, soltanto i marchi notoriamente conosciuti, ai sensi dell'art. 6 bis della Convenzione di Parigi, per i quali è dimostrata la registrazione (sentenza TOSCA BLU, cit., punto 56).

49 Nella fattispecie, la prova dell'esistenza della registrazione del marchio anteriore JOSE PADILLA, invocata dalla ricorrente, non è stata tuttavia prodotta. Occorre sottolineare, a questo proposito, che la ricorrente non fa valere, nell'ambito del presente ricorso, i marchi nazionali anteriori registrati che aveva invocato innanzi all'UAMI (v. punto 6 supra), ma si limita a rilevare che il marchio non registrato JOSE PADILLA è notoriamente conosciuto.

50 Di conseguenza, si deve respingere la censura relativa alla violazione dell'art. 8, n. 5, del regolamento n. 40/94.

51 Per quanto riguarda la censura relativa alla violazione dell«art. 8, n. 1, del regolamento n. 40/94, derivante dal fatto che la commissione di ricorso avrebbe giudicato erroneamente che i documenti forniti non dimostravano la notorietà del marchio anteriore JOSE PADILLA, è necessario ricordare che, ai sensi dell»art. 8, n. 2, lett. c), del regolamento n. 40/94, ai fini del n. 1 dello stesso articolo, si considerano «marchi anteriori» i marchi che, alla data di presentazione della domanda di registrazione del marchio comunitario, o, se necessario, alla data della priorità invocata a sostegno della domanda del marchio comunitario, sono notoriamente conosciuti in uno Stato membro ai sensi dell'art. 6 bis della Convenzione di Parigi.

52 Ai sensi dell'art. 6 bis della Convenzione di Parigi, gli Stati membri aderenti s'impegnano a rifiutare o invalidare, sia d'ufficio — se la legislazione dello Stato lo consente — sia a richiesta dell'interessato, la registrazione e a vietare l'uso di un marchio di fabbrica o di commercio che sia la riproduzione, l'imitazione o la traduzione, atte a produrre confusione, di un marchio che l'autorità competente dello Stato della registrazione o dell'uso stimerà essere ivi già notoriamente conosciuto come marchio di una persona ammessa al beneficio della Convenzione e usato per prodotti identici o simili.

53 Spettava dunque alla ricorrente fornire la prova che, alla data del deposito del marchio richiesto, il marchio anteriore JOSE PADILLA invocato da essa era notoriamente conosciuto in uno Stato membro ed utilizzato per prodotti simili o identici a quelli indicati dal marchio richiesto.

54 Orbene, nella fattispecie, la ricorrente non ha presentato elementi idonei a fornire informazioni su un utilizzo del nome José Padilla come marchio. Infatti, se è vero che le prove prodotte dalla ricorrente spiegano il successo riscontrato dalla musica composta da José Padilla nonché la notorietà e la celebrità di quest'ultimo come compositore, comunque si tratta soltanto di indicazioni relative al carattere artistico dell'opera musicale del compositore deceduto e non di indicazioni che riguardano l'origine commerciale dei prodotti e dei servizi che sono commercializzati con la menzione

del nome José Padilla, in particolare dei film, dei DVD (Digital Versatile Disc) o dei programmi televisivi.

55 In particolare, gli esempi citati dell«importante sfruttamento economico o commerciale» di cui l'opera di José Padilla è stata oggetto secondo la ricorrente, non possono dimostrare un utilizzo di questo nome come marchio. La ricorrente sostiene che questo sfruttamento sarebbe consistito in edizioni di partiture di questo compositore, nell'interpretazione delle opere di quest'ultimo su supporti fonografici e videografici (CD e DVD), nell'inclusione della musica di quest'ultimo in colonne sonore di film, nella produzione di prodotti tessili associati a José Padilla, nel museo a lui dedicato e nell'etichettatura di un vino con l'etichetta che riproduce il nome in questione. Orbene, occorre constatare che, nell'ambito di tutte queste attività, non si è mai utilizzato il nome José Padilla per permettere l'identificazione dell'origine commerciale di questi prodotti. In effetti, il pubblico interessato non avrà certamente pensato che i CD, i DVD, i prodotti tessili ed il vino siano stati prodotti da José Padilla o da un'impresa che porta questo nome, ma o che i CD e i DVD riproducano un'opera di José Padilla, o che i prodotti tessili ed il vino che recano il suo nome o la sua immagine siano destinati a rendergli omaggio. Inoltre, occorre rilevare che la ricorrente non ha prodotto alcun elemento di prova in grado di dimostrare la quota di mercato detenuta dal preteso marchio notorio JOSE PADILLA, l'intensità e l'ambito geografico del suo uso come anche l'entità degli investimenti realizzati dall'impresa per promuoverlo.

56 Deriva da ciò che precede che la ricorrente non ha provato l'impiego del nome José Padilla come marchio e che la commissione di ricorso, facendo propria, al punto 16 della decisione impugnata, la motivazione della divisione di opposizione, ha potuto legittimamente concludere che i documenti forniti dimostravano soltanto la notorietà del compositore deceduto e l'utilizzo del nome di quest'ultimo per identificare l'autore delle composizioni musicali e non l'impiego di questo nome come marchio.

57 In merito all'argomento della ricorrente relativo all'omesso esame, da parte della commissione di ricorso, del complesso dei documenti forniti «per ragioni di economia processuale», dal punto 7 della decisione impugnata, in cui è sintetizzata la motivazione della decisione della divisione di opposizione che la commissione di ricorso ha fatto propria, risulta che quest'ultima ha valutato tutti i documenti presentati dalla ricorrente prima di concludere, legittimamente, che questi documenti non erano correlati a un utilizzo del nome di José Padilla come marchio ed erano dunque privi di pertinenza. Non può dunque essere rimproverato all'UAMI di non avere debitamente tenuto conto degli elementi di prova prodotti dalla ricorrente.

58 Pertanto, con riferimento alle considerazioni che precedono, il quarto motivo deve essere respinto in quanto infondato.

In merito al quinto motivo, vertente sulla violazione dell'art. 8, n. 4, del regolamento n. 40/94

Argomenti delle parti

59 La ricorrente sostiene che il nome José Padilla è usato nella prassi commerciale dato che lo sfruttamento di un'opera musicale costituisce un'attività economica. Nel caso di specie, quest'attività avrebbe una portata internazionale e non puramente locale. Ritiene, inoltre, che i diritti d'autore possano costituire un limite all'utilizzo di un marchio secondo il diritto spagnolo ed il diritto dell'Unione.

60 L'UAMI sostiene che il diritto al nome non è un diritto anteriore di cui all'art. 8, n. 4, del regolamento n. 40/94 e che può essere oggetto soltanto di una domanda di dichiarazione di nullità di un marchio registrato e non di un'opposizione. Del resto, il diritto spagnolo non riconosce i marchi non registrati, contrariamente a quanto asserito dalla ricorrente.

61 Inoltre, l'UAMI ritiene che l'interpretazione cui è giunta la ricorrente in merito all'art. 9, n. 1, della Ley de marcas (legge spagnola sui marchi), relativa al divieto posto al titolare di un nome civile di utilizzarlo come marchio se che questo nome identifica un'altra persona conosciuta dal pubblico, sia difficilmente compatibile con il fatto che l'interveniente si trova ad essere il titolare del marchio denominativo spagnolo José Padilla, registrato il 1º luglio 2000 con il numero 2 272 097 per i prodotti rientranti nella classe 9.

62 L'interveniente sottolinea che la ricorrente non ha fornito alcuna prova del carattere distintivo del nome José Padilla, dato che è stato utilizzato per designare l'autore delle composizioni musicali e non come marchio.

Giudizio del Tribunale

63 Per quanto concerne, anzitutto, la tutela del diritto al nome come segno utilizzato nella prassi commerciale la cui portata non sarebbe soltanto locale, si deve rilevare che, come ha sottolineato giustamente la ricorrente, il nome José Padilla non è il suo e che ella non è dunque titolare di un diritto sul medesimo. Ne consegue che la stessa non può sostenere una siffatta tutela.

64 Ne consegue che, nei limiti in cui la ricorrente ha inteso invocare una violazione dell'art. 8, n. 4, del regolamento n. 40/94, a titolo di diritto al nome, il quinto motivo deve essere respinto.

65 Per quanto concerne, poi, la tutela che dovrebbe essere riconosciuta ai diritti d'autore di cui è titolare sull'opera di suo zio, occorre considerare che il diritto d'autore non può costituire un «contrassegno utilizzato nella normale prassi commerciale», ai sensi dell«art. 8, n. 4, del regolamento n. 40/94. Infatti, risulta dall'economia dell»art. 52 del suddetto regolamento (divenuto art. 53 del regolamento n. 207/2009) che un diritto d'autore non è un siffatto segno. Quest'ultima disposizione prevede, al n. 1, lett. c), [divenuto art. 53, n. 1, lett. c), del regolamento n. 207/2009], che un marchio comunitario è dichiarato nullo allorché esiste un diritto anteriore di cui all'art. 8, n. 4, e ricorrono le condizioni previste da quest'ultima disposizione. Il paragrafo n. 2, lett. c), dello stesso articolo [divenuto art. 53, n. 2, lett. c), del regolamento n. 207/2009] dispone che un marchio comunitario è altresì dichiarato nullo se il suo uso può essere vietato ai sensi di un «altro» diritto anteriore ed in particolare di un diritto d'autore. Ne consegue che il diritto d'autore non fa parte dei diritti anteriori di cui all'art. 8, n. 4, del regolamento n. 40/94.

66 Per quanto riguarda, infine, l'utilizzo del nome José Padilla nell'ambito della vendita, secondo la ricorrente, di tessuti e di vino che recano il nome di José Padilla, l'assenza totale di prove che dimostrino la realtà effettiva e l'importanza di tale attività economica è stata già rilevata supra al punto 55.

67 Di conseguenza, si deve pertanto respingere la censura relativa alla violazione dell'art. 8, n. 4, del regolamento n. 40/94.

68 A maggior ragione, occorre anche respingere l'argomento della ricorrente relativo al limite che rappresenterebbero, ai sensi del diritto nazionale e del diritto dell'Unione, i diritti di cui la stessa è titolare per l'impiego di un marchio successivo.

69 Da una parte, la ricorrente non ha dimostrato che il diritto spagnolo permetterebbe ai titolari di diritti d'autore di vietare l'utilizzo di un marchio successivo. Occorre ricordare, a questo proposito, che, ai fini dell'applicazione dell'art. 8, n. 4, del regolamento n. 40/94, occorre prendere in considerazione sia la legislazione nazionale applicabile in forza del rinvio operato da tale disposizione sia le decisioni giurisdizionali pronunciate nello Stato membro considerato [v., sentenza del Tribunale 11 giugno 2009, cause riunite T-114/07 e T-115/07, Last Minute Network/UAMI - Last Minute Tour (LAST MINUTE TOUR), Racc. pag. II-1919, punto 47, e la giurisprudenza citata; v., per analogia, sentenza del Tribunale 24 marzo 2009, cause riunite da T-318/06 a T-321/06, Moreira da Fonseca/UAMI - General Óptica (GENERAL OPTICA), Racc. pag. II-663, punti 32 e 34]. Orbene, nella fattispecie, risulta dagli atti che il ricorso per la dichiarazione di nullità introdotto dalla ricorrente contro il marchio denominativo spagnolo JOSE PADILLA di cui l'interveniente è titolare era fondato, tra l'altro, sui diritti d'autore di cui la stessa è titolare. Tale ricorso è stato respinto con sentenza 29 ottobre 2004, n. 523/2002, dal Juzgado de Primera Instancia de Palma de Mallorca (Giudice di primo grado di Palma di Majorca, Spagna), sentenza che è divenuta definitiva.

70 D'altra parte, per quanto riguarda il diritto dell'Unione, nella fattispecie è sufficiente rilevare che, nell'ambito di un procedimento d'opposizione, i diritti d'autore non possono essere invocati per fondare un'opposizione alla registrazione di un marchio comunitario, come è stato appena esposto al precedente punto 65.

71 Ne consegue che i diritti d'autore, di cui la ricorrente è titolare, sull'opera di José Padilla non possono essere opposti alla registrazione del marchio comunitario richiesto né ai sensi del diritto spagnolo né ai sensi del diritto dell'Unione.

72 Il quinto motivo deve essere quindi respinto.

73 Pertanto, il ricorso deve essere respinto integralmente, senza che occorra pronunciarsi sul secondo capo delle conclusioni della ricorrente diretto a chiedere al Tribunale il diniego della registrazione del marchio chiesto per i prodotti ed i servizi che rientrano nelle classi 9, 25 e 41.

Sulle spese

74 Ai sensi dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la ricorrente è rimasta soccombente, deve essere condannata alle spese, conformemente alle conclusioni dell'UAMI e dell'interveniente.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Seconda Sezione)

dichiara e statuisce:

1) Il ricorso è respinto.

2) **La sig.ra Eugenia Montero Padilla è condannata alle spese, comprese quelle sostenute dall'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), e dal sig. José María Padilla Requena.**

Pelikánová Jürimäe Soldevila Fragoso

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 22 giugno 2010.

Firme